

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号

偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 • Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供 : TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際專利法律事務所

© 2016 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2016年3月号(J199)

このニュースメールは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具として、このニュースメールだけでなく、特許・商標・著作権等に関するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説する当所サイト <http://www.tiplo.com.tw> もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 思達科技に米国企業の特許権侵害で賠償金 500 万新台幣ドルの判決
- 02 知的財産局が 2015 年「専利」トップ 100 番付を公表
- 03 「全真瑜珈」商標登録を拒絶されたシンガポール企業が勝訴
- 04 知的財産裁判所がモーター「香奈兒」に名称変更と賠償金 300 万新台幣ドル支払いを命令
- 05 2015 年商標登録出願件数は過去最高、中国からの出願が日米上回る

台湾知的財産権関連判決例

01 特許権関連

無効審判手続きは公衆審査のため、特許出願手続きとは異なり、異なる認定結果であっても矛盾ではない

02 商標権関連

「U」と「Ω」が高度に類似、スイスのオメガが勝訴

今月のトピックス

J160204Y1

01 思達科技に米国企業の特許権侵害で賠償金 500 万新台湾ドルの判決

米 FORMFACTOR INC. (以下、「FORMFACTOR 社」) は台湾の思達科技股份有限公司 (TAI Technologies, Inc.、以下「思達科技」) が FORMFACTOR 社の半導体プローブ技術を盗用し、その特許権を侵害したとして訴訟を提起していた。このたび知的財産裁判所は思達科技の権利侵害を認め、賠償金 500 万新台湾ドルの支払いを命じる判決を下した。

FORMFACTOR 社側の主張は以下の通り。同社は 1993 年に設立され、各種半導体テスト技術及びプローブカードの開発に力を入れてきたため、現在は世界の十大 MEMS (微小な電気機械システム) メーカーに成長しており、特許「具有可交換探針挿入件之探針卡總成 (互換性プローブインサートを有するプローブカードアセンブリ)」の特許権者でもある。思達科技はこの特許の技術内容を実施して「Takumi シリーズプローブカード」を生産、販売しており、該製品にはプローブ・インターフェース・ボード (訳注: プローブヘッドを取り付ける部品) とプローブヘッドが含まれている。思達科技が FORMFACTOR 社の許諾を得ずに無断でこの製品と互換性があるプローブヘッドを製造し、国内の某半導体メーカーに販売し、人員を派遣して取付けを行ったことは、明らかに権利を侵害している。

知的財産裁判所は、思達科技が FORMFACTOR 社の特許の請求項 1~7、13~18、合計 13 項を盗用したとして、思達科技に (FORMFACTOR 社にする) 賠償金 500 万台湾ドルの支払いを命じた他、特許「具有可交換探針挿入件之探針卡總成」を侵害したプローブヘッド、プローブカード及びその他の権利侵害物品の製造、販売、使用又は輸入を禁じる判決を言い渡した。(2016 年 2 月)

J160203Y1

02 知的財産局が 2015 年「専利」トップ 100 番付を公表

知的財産局が「2015 年専利^{*}出願及び公告・特許証交付統計資料」を公表した。台湾法人の専利出願件数をみると、長期にわたって首位を占めてきた鴻海精密工業股份有限公司 (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.、以下「鴻海」) は特許換金 (patent monetization) のために特許戦略を調整しており、2015 年の出願件数は 659 件に止まった。台湾積体回路製造股份有限公司 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.、以下「台積電」) は 503 件で、初めて財団法人工業技術研究院 (Industrial Technology Research Institute、以下「工研院」) を上回り 2 位に浮上し、出願件数、順位ともに過去 10 年間で最高記録を更新している。工研院は 466 件で、3 位にランキングされた。(※「専利」は発明特許、実用新案、意匠を含む)

外国法人の専利出願件数については、米インテルが 956 件に達し、2012 年に続いて再び首位を占め、出願件数及び成長率ともにここ 10 年の最高を記録し、目覚ましいパフォーマンスをみせた。日本の東芝 (413 件) 及び東京エレクトロン (404 件) がそれぞれ 2 位、3 位を占めている。東芝の出願件数は 2 年連続で成長幅が 1~2 割に達しており、積極的に特許布陣固め (パテント・ポートフォリオ構築) を行っている。

各産業の主要メーカーによる特許 (訳注: 中国語は「発明専利」) 出願状況を見ると、半導体産業が特許布陣固めに積極的で、米国のインテル (956 件) と韓国のサムスン電子 (194 件) は 4 倍、2.4 倍に成長しており、台積電 (502 件) も急成長している。

大学・専門学校については、32 校が台湾法人の専利出願件数トップ 100 に入っている。とくに遠東科技大学 (Far East University) は 278 件で前年に引き続き大学・専門学校の首位を占め、台湾法人番付でも 6 位に入っている。そのうち、特許については 107 件に急成長を遂げており、私立大学として首位を占めたが、実用新案 (中国語は新型専利) については前年比で 4 割も減少している。大学・専門学校の特許出願件数は国立清華大学 (National Tsing Hua University) が 123 件で再び首位を占めたものの、前年比で減少している。さらに特筆すべきことは、従来研究開発の主力だった国立台湾大学 (National Taiwan University)、国立清華大学、国立交通大学 (National Chiao Tung University)、国立成功大学 (National Cheng Kung University) の 4 校のうち、国立交通大学 (105 件) と国立成功大学 (101 件) は特許出願件

数が3年にわたって減少したものの、2015年には1割成長している。一方、国立台湾大学は2009年の239件をピークに減少しつつあり、2015年は38件だった。

台湾法人トップ100番付においては、研究機関が6カ所含まれている。そのうち、工研院は高い研究開発力によって2015年の出願件数が466件に達し、前年並みとなった。財団法人金属工業研究発展中心(Metal Industries Research and Development Centre)は135件に達し、台湾法人トップ100番付において順位、出願件数ともに過去最高を記録している。(2016年2月)

J160223Y2

J160217Y2

03 「全真瑜珈」商標登録を拒絶されたシンガポール企業が勝訴

シンガポール企業 CJ Group Pte Ltd. (以下「CJグループ」)は2014年6月に「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身及びデザイン図」商標登録を出願したが、知的財産局から該商標の中国語「全真」2文字は登録済みの「全真」商標と同じであり、さらにいずれも身体能力分野の教育に属し、役務が高度に類似しているため、(関連の消費者に)容易に混同させやすいと認定し、登録を拒絶した。CJグループはこれを不服として經濟部に行政訴願を提起したが棄却されたため、行政訴訟を提起していた。このたび知的財産裁判所は、知的財産局は商標登録を許可すべきであると認定し、CJグループ勝訴の判決を下した。

知的財産裁判所は判決書において以下のように指摘している。「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身及びデザイン図」商標は4つの構成要素が上下に配列され組み合わせられて成る。その中の最上方には黒い楕円形の中に白いYの字が配置され、Yの上部には小さな白丸があり、人の形に似ている。その下方には単独のアルファベット「TRUE」が配置され、とくに「T」という文字が拡大されている。さらにその下にはアルファベット及び符号で構成される「YOGA」、「·」、「FITNESS」がある。一番下には中国語「全真瑜珈健身」が配置されている。4つの要素が商標全体に占める割合は人の形の図形と「TRUE」の文字をあわせて7割を占め、「全真瑜珈健身」は1割を占めている。該商標の呼称は「TRUE」、「YOGA FITNESS」、「全真瑜珈健身」であり、「全真」商標の呼称とは異なる。該商標図案が表現したい観念は「全真瑜珈」であり、人の形をした図案はヨガのストレッチ運動によって筋骨が心地よく伸び、心穏やかであることを示している。一方「全真」商標の表現したい観念は「全真教」(訳注:道教の主な一派)、「全真七子」(訳注:全真教教祖の直系の弟子7人)の連想である。両商標はいずれも「全真」という中国語2文字を有するが、外観、呼称、観念から成る商標の全体観における類似度は低い。さらに両商標の指定商品及び指定役務は類似度が高くなく、かつ「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身及びデザイン図」商標は相当な知名度を有しており、誤認混同を生じさせるまでにはいたらない。よってCJグループに勝訴の判決を下すものである。(2016年2月)

J160203Y2

04 知的財産裁判所がモーター「香奈兒」に名称変更と賠償金 300 万新台湾ドル支払いを命令

台中市の某モーター業者は香奈兒と命名しただけではなく、寝具や室内備品にも類似の文字を使用しており、その英語名は一見するとCHANELとほぼ同じで、唯一の違いはアルファベット「N」1文字が多いことだけであったため、海外のCHANEL社から提訴されていた。知的財産裁判所は、「香奈兒」等商標に関連する消費者におけるファッショナブル、高級品、気品等というブランドイメージに影響を及ぼし、CHANEL社の信用・名声を減損させていると認定し、モーター業者に対して今後「香奈兒、香奈爾或いはCHANEL」等類似の名称の使用を禁止するとともに、判決主文を新聞に掲載し、賠償金300万新台湾ドルを支払うよう命じた判決を下した。

判決文によると、スイス企業・CHANEL SARL社とフランス企業・CHANEL社が所属する「CHANELグループ」は世界的に著名な香水、化粧品、アパレル等のメーカーであり、1960年から台湾で「CHANEL」、「香奈兒」等の商標権を次々と取得している。2002年8月に紀O

〇〇等業者が提携して台中市に「香奈兒休閒旅館」(2015年1月15日すでに名称変更)をオープンし、看板、DM、ドメイン名及び寝具、室内設備等にいずれも「香奈兒」と同じ、或いは「CHANEL」に類似した文字を使用したという。CHANEL 社側はこれらの行為が消費者に誤認混同を生じさせるとともに、「香奈兒」等商標の識別力と信用・名声を減損させたとして、400万新台湾ドルの賠償金を請求するとともに、モーテル業者に類似の名称を今後使用しないよう求めた。

モーテル業者側は答弁において、同社はモーテル経営を業とし、主な収入源は宿泊又は休憩の料金であり、「香奈兒」を商号、社名として使用したことがあるが、この名義でいかなる商品を販売したこともなく、現在はすでに名称を「香妮兒」に変更しており、CHANEL 社の商標を付した商品を販売しておらず、さらにCHANEL 社は高級品、アパレル等の販売が主であり、台湾において旅館業を営んでいないため、両者の関連する消費者は明らかに区別化され、誤認混同に至らないと主張していた。

知的財産裁判所の裁判官は、モーテル業者が「香奈兒」を商標に使用したことは、CHANEL 社の「香奈兒」と「CHANEL」という著名商標の業務上の信用へのただ乗りであり、それが経営する宿泊サービスとCHANEL 社の高級品とはイメージが大きく異なり、関連の消費者に誤認混同を生じさせ、「香奈兒」等商標の識別力と信用・名声を減損させたと認め、連帯でCHANEL 社に財産的損害及び非財産的損害の賠償金計300万新台湾ドルを支払うよう命じる判決を下した。本件はさらに上訴することができる(2016年2月)

J160203Y2

J160202Y2

05 2015年商標登録出願件数は過去最高、中国からの出願が日米上回る

經濟部知的財産局は2015年商標登録出願の受理件数が78,523件に達し、過去最高記録を更新したほか、年成長率は3.4%に上り、年々成長していると発表した。また知的財産局は審査に力を入れており、審査着手後最終処分までの平均期間(平均最終処分期間)は7.5ヵ月にまで短縮され、ここ5年間の最短水準となったという。

さらに国別にみると、台湾人による出願57,356件と外国人による出願21,167件はいずれも前年比で成長しており、年成長率は外国人が7.4%に達し、台湾人を上回り、外国人が出願件数全体に占める比率も27.0%に上っている。上位5ヵ国の出願件数をみると、中国が3,919件で米国、日本を上回りトップに躍り出た。米国以外に、アジアの国家(地域)も台湾における商標ポートフォリオ構築に力を入れている。(2016年2月)

台湾知的財産権関連判決例

01 特許権関連

■ 判決分類：特許権

I 無効審判手続きは公衆審査のため、特許出願手続きとは異なり、異なる認定結果であっても矛盾ではない

■ ハイライト

当事者は特許取消案件において、一部の無効審判証拠は係争特許出願時にすでに斟酌されていた先行発明の一部であり、無効審判手続きでは異なる審決がなされたことには前後に矛盾があると強く主張した。しかしながら無効審判の手続きは公衆審査手続きであり、特許出願手続きとは異なる。よって異なる認定結果が矛盾に該当するとは認められない。況してや上訴人が出願手続きにおいて斟酌された先行発明と無効審判手続きにおいて斟酌された先行発明は完全に同じものではなく、無効審判手続きにおいてその他の証拠の組合せを加えてもよく、一概に論じることはいかなる。

II 判決内容の要約

最高行政裁判所判決

【裁判番号】104年度判字第59号

【裁判期日】2015年1月29日

【裁判事由】特許無効審判

上訴人 田○蓉

被上訴人 經濟部知的財産局

参加人 丞漢実業股份有限公司

上記当事者間における特許無効審判事件について、上訴人は2014年6月19日知的財産裁判所103年度行専訴字第20号行政判決に対して上訴を提起し、本裁判所は次のとおり判決する。

主文

上訴を棄却する。

上訴審の訴訟費用は上訴人の負担とする。

一 事実要約

訴外人の田林○梅が2008年4月30日発明特許「安全ティーポット（原文：安全冲泡壺）」（請求特許の範囲計6項）の登録を出願し、被上訴人が第97115844号として審査した。その後、田林○梅が係争特許権を上訴人に譲渡し、2010年3月12日被上訴人に対して移転登録申請を行った。係争特許出願案はその後被上訴人によって特許登録が許可され、発明第1342759号特許証（以下「係争特許」）が発給された。さらに参加人は係争特許が登録許可時の専利法（訳注：日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当する）第22条第4項及び第23条に違反しているとして無効審判を請求した。本件を被上訴人が審理した結果、係争特許には登録許可時の専利法第22条第4項規定違反があると認め、2013年9月18日(102)智専三(一)02060字第10221270420号無効審判審決書を以って「請求項1乃至6は無効成立により（登録を）取り消すべきである」との処分を下した。上訴人はこれを不服として、順番に行政訴願と行政訴訟を提起したが、いずれも棄却され、その後本件上訴を提起した。

二 両方当事者の請求内容

(一) 上訴人：原処分と訴願決定をいずれも取り消すことを請求する。

(二) 被上訴人：上訴の棄却を請求する。

三 本件の争点

諸証拠の組合せで係争特許が進歩性を有しないことを証明できるか否か。

(一) 上訴人の主張理由：省略。判決理由の説明を参照。

(二) 被上訴人の答弁理由：省略。判決理由の説明を参照。

四 判決理由の要約

(一) 上訴人は、係争特許の請求項1の主な技術的特徴は、(a1)本体部(10)があり、該本体部の底部に貫通孔(11)が設けられ、かつ貫通孔(11)にはスリーブ部(12)が設けられていること、(a2)カバー(15)が本体部に枢接され、かつガイド板(152)を有すること、(a3)係合盤(40)が可動構造によって本体部の下方に設けられていること、(a4)突縁(13)が本体部下方の周囲に伸びて設けられており、その直径は係合盤よりも大きく、若干の板状脚部(133)が設けられていることであり、さらに係争特許の請求項2乃至6(従属項)の主な技術的特徴は、(b1)請求項2の「フィルター上部に気孔が設けられたエアパイプを有する」という技術的特徴、(b2)請求項3の「スリーブ部に開けられた孔の外周（の定められた位置）に溝部が設けられて円形壁を形成している」という技術的特徴、(b3)請求項4の「カバーに換気のための孔が設けられている」という技術的特徴、(b4)請求項5の「取っ手に支持部が設けられ、枢軸を貫通させて設置することによりカバーに枢接できる」という技術的特徴、(b5)請求項6の「フィルターの下方に固定部が設けられ、かつその中に止水部品を配置することができる」という技術的特徴であると主張している。上訴人も引例1（即ち2001年8月21日公告第451676号「水圧と重力を利用した吐水/止水の自動制御構造（追加四）（原文：運用水壓及垂體重力原理之自動出水、止水控

制構造（追加四）特許案）にはすでに（係争特許）請求項 1 の(a1)、(a3)技術的特徴、及び(a2)、(a4)の一部の技術的特徴が開示されており、引例 2（即ち証拠 3 である 2002 年 3 月 11 日公告第 479500 号「ティーポットの自動吐水構造の改良（原文：冲泡器之自動出水構造改良）」特許案）にはすでに係争特許の(a1)、(a2)及び(a3)技術的特徴が開示されており、証拠 4（即ち 2008 年 3 月 16 日公開第 200812531 号「流量制御機能を有する構造（原文：具流量制御機能之結構）」特許案）には係争特許(b1)、(b5)の技術的特徴が開示されており、証拠 5（即ち 2004 年 6 月 21 日公告第 595404 号「気体対流を利用した巡回式ティーポット構造（原文：運用氣體対流之翻轉式冲泡器構造）」特許案）には(b3)の技術的特徴が開示されていることを認めている。ただし、上訴人は引例 1 には(a2)、(a4)における中「カバーがガイド板を有すること」と「突縁が若干の板状脚部を有すること」等の技術的特徴が開示されておらず、引例 2 には係争特許(a4)のいかなる技術的特徴も開示されておらず、証拠 4 には(a1)乃至(a4)という係争特許すべての技術的特徴が開示されておらず、証拠 5 には(a1)乃至(a4)のすべての技術的特徴が開示されておらず、よって証拠 4 に証拠 2（即ち 2000 年 9 月 11 日公告第 405392 号「水圧と重力を利用した吐水/止水の自動制御構造（追加三）（原文：運用水壓及垂體重力原理之自動出水、止水制御構造（追加三）」特許案）、証拠 3 を組み合わせると係争特許(a1)乃至(a4)の技術的特徴を開示することはできず、証拠 5 を証拠 2、3 と組み合わせても係争特許(a1)乃至(a4)の技術的特徴を開示することはできないと考える云々と主張している。

(二) しかしながら調べたところ、証拠 2 にはカバーがガイド板を有することが開示されていないと上訴人が主張する部分については、すでに証拠 3 図 2 においてカバー（12）の枢接部に近いところに開示され、証拠 2 特許明細書第 5 頁第 7 行最後にある記載には係争特許請求項 1 の本体部下方の周囲に伸びて設けられている突縁が開示され、該突縁の直径は係合盤よりも大きく、若干の板状脚部が設けられており、カバーを係合盤から隔離できるという特徴が開示され、同時に係争特許が主張する安定してティーポットを支える効果も開示されている。係争特許の突縁と板状脚部は証拠 2 の突縁に孔を空けているか否かという外見上の簡単な変更にはすぎず、この変更は技術上想到し難い大きな進歩ではない。また証拠 2 のリングは係争特許の係合盤に相当し、このことから係争特許請求項 1 の技術的特徴はすでに証拠 2 又は証拠 3 に開示されており、証拠 2、3 と係争特許はいずれもティーポットの分野に属するため、同分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」）が係争特許でいうところの先行技術の問題点を改良しようとするならば、証拠 2、3 を参考とした後、組合せの可能性と動機付けを有する。係争特許の請求項 2 は請求項 1 に従属する従属項で、その従属する技術的特徴はフィルターが気孔の設けられたエアパイプを有することである。これは証拠 2 又は 3 には見られないが、証拠 4 図 2 には柱体(121)と孔(122)の設計がみられ、証拠 4 もすでに係争特許請求項 2 の技術的特徴を開示していることが十分に分かる。また係争特許請求項 3 も請求項 1 に従属する従属項で、その従属する技術的特徴はスリーブ部に開けられた孔の外周の定められた位置に溝部が設けられて円形壁を形成していることである。これも証拠 2 の図 4、図 5 における止水体(36)上の環形槽(362)と環形薄片(363)に見られている。また係争特許請求項 4 は請求項 1 に従属する従属項で、その従属する技術的特徴はカバーに（換気のために）孔が設けられていることである。これは証拠 2 又は証拠 3 には見られないが、証拠 5 図 1 では上蓋(20)に気孔(24)を有する特徴が見られ、すでに係争特許請求項 4 の技術的特徴が開示されていることが分かる。さらに係争特許請求項 5 も請求項 1 に従属する従属項で、その従属する技術的特徴は本体部の一方に取っ手があり、取っ手に支持部が設けられ、枢軸を貫通させて設置することによりカバーに枢接できることである。この部分は証拠 2 図 1 に開示されている取っ手(31)、枢接柱(32)に枢軸を貫通させて該カバー等の構造部品を枢接することができる事が分かる。係争特許請求項 6 も請求項 1 の従属項であり、その従属する技術的特徴はフィルターの下方に固定部が設けられ、かつ止水部品をフィルターの固定部内に配置できることである。この部分も証拠 4 図 10 の延長部（131b）に対応する位置に見られている。本件係争特許の各請求項に開示されている技術的特徴はすでに無効審判証拠にそれぞれ開示されており、無効審判証拠と係争特許はいずれもティーポットの分野に属し、その製造と設計はほとんど同じである。係争特許と上記無効審判証拠等の先行技術との間における技術の差異は小さく、当業者であれば、係争特許が解決すべき先行技術の課題を解決する手段を考える時、無効審判証拠が開示する技術的特徴を参照した後、係争特許が開示する技術的特徴（解決方法）を容易に想到できる。上訴人が主張するところの一部の無効審判証拠の発明者が上訴人の前の特許権者であることについては、該部分の無効審判証拠が証拠として適格であるかどうかとは関わりない。又、上訴人は、一部の無効審判証拠が係争特許出願時においてすでに斟酌されていた先行発明の一部であり、

無効審判手続きが異なる審決を行うことは前後の矛盾がある云々と主張している。しかしながら調べたところ、無効審判の手続きは公衆審査手続きであり、特許出願手続きとは異なる。よって異なる認定結果が矛盾に該当するとは認められない。況してや上訴人が出願手続きにおいて斟酌された先行発明と無効審判手続きにおいて斟酌された先行発明は完全に同じものではなく、無効審判手続きにおいてその他の証拠の組合せを行ってもよく、一概に論じることはできない。また上訴人が上訴を提起した時、原審は係争特許がさらに保温機能と美観効果を有することを無視したと主張したが、調べたところ、この部分は上訴人が係争特許を出願したとき保護を請求した効果又は改良したい先行発明の課題ではなく、斟酌する必要はない。上訴人の主張には理由はない。

(三)したがって原審が係争特許の請求項 1 乃至 6 はいずれも当業者であれば先行技術を運用して容易になし得るもので、進歩性を有せず、且つ本件は単一の無効審判案件であり、一事不再理原則を適用する余地はなく、被上訴人が本件特許の無効審判案件について「無効成立により取り消すべきである」との審決を行ったことに誤りはなく、訴願決定を維持したことも法に合わないところはない。これにより上訴人の原審における請求を棄却することは、上記説明により法に合うものである。上訴人の上訴趣旨は原審がすでに審理した事項を再び主張しているにすぎず、原判決が法令に違背しているとして、(原判決を)取り消して判決を翻すよう請求したことには理由がなく、棄却すべきである。

2015 年 1 月 29 日

最高行政裁判所第二法廷

裁判長 劉鑫楨

裁判官 吳慧娟

裁判官 蕭忠仁

裁判官 劉穎怡

裁判官 汪漢卿

02 商標権関連

■ 判決分類：商標権

I 「U」と「Ω」が高度に類似、スイスのオメガが勝訴

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】103 年度行商訴字第 114 号

【裁判期日】2015 年 3 月 18 日

【裁判事由】商標異議申立

原告 スイス企業オメガ社 (Omega SA) (Omega AG) (Omega Ltd.)

被告 經濟部知的財産局

参加人 米国企業グル・デニム社 (Guru Denim Inc.)

上記当事者間における商標異議申立事件について、原告は經濟部 2014 年 7 月 16 日経訴字第 10306106790 号訴願決定を不服とし、行政訴訟を提起した。当裁判所の決定により参加人に被告の訴訟に参加するよう命じた。当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原処分の「登録当時商標法第 23 条第 1 項第 12、13 号及び（現行）商標法第 30 条第 1 項第 10、11 号の部分の主張に対する異議申立不成立」に関する部分と訴願決定をいずれも取り消す。

被告は第 01585597 号「U (device)」商標登録の取消処分を行うものとする。

訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約

参加人の米国企業グル・デニム社（Guru Denim Inc.）は2011年4月26日に登録許可当時の商品及び役務区分表第3類、第9類、第14類及び第18類商品での使用を指定して「U（device）」商標登録を被告に出願し、被告より登録第1514563号商標として登録することを許可された。その後原告は2012年7月16日に該第1514563号商標が登録許可時の商標法第23条第1項第12号、第13号、第14号及び現行商標法第30条第1項第10号、第11号、第12号の規定に違反しているとして、これに対する異議を申し立てた。参加人は2013年5月17日に該第1514563号商標について分割を申請し、被告は登録第1585597号及び第1585598号商標に分割することを許可した。原告はその中の第14類商品での使用を指定する登録第1585597号商標に対する異議申立続行を請求した。被告は審理した結果、2014年2月25日中台異字第G01020581号商標異議審決書を以って「登録当時商標法第23条第1項第14号及び（現行）商標法第30条第1項第12号の部分の主張に対する異議申立不受理」、「登録当時商標法第23条第1項第12、13号及び（現行）商標法第30条第1項第10、11号の部分の主張に対する異議申立不成立」という処分を下した。その後原告は経済部に対して行政訴願を提起し、経済部は2014年7月16日経訴字第10306106790号訴願決定書を以って訴願を棄却する決定を下した。原告は不服として、当裁判所に行政訴訟を提起し、原処分及び訴願決定の取消と、被告に対する係争商標の登録取消処分命令を請求した。当裁判所は本件判決結果が原処分及び訴願決定を取り消すべきだと認定すると、参加人の権利と法律上の利益に影響を及ぼすと判断し、職権により参加人に対して本件被告の訴訟に独立して参加するよう命じた。

二 両方当事者の請求内容

（一）原告の請求：1.原処分の「登録当時商標法第23条第1項第12、13号及び（現行）商標法第30条第1項第10、11号の部分の主張に対する異議申立不成立」部分及び訴願決定を共に取り消す。2.被告に対して第01585597号「U（device）」商標の登録取消処分を行うよう命じる。3.訴訟費用は被告の負担とする。さらに以下のように主張する。

1.外観の対比は主にその構図の意匠を対比する。構図の意匠が類似しているときは、たとえ配色が多少異なる、又は方向が反対であることがあってもその類似には影響しない。腕時計、宝飾品等商品の商標は上下反対に観察する状況がよくあり、係争商標と引用商標を比較すると、外観上極めて類似した印象を見る者に与える「U」と「Ω」の記号であり、図案は上下が反対であるという僅かな違いしかなく、係争商標の図案を上下反対にして引用商標の「Ω」と比較すると、高度に類似している。本件被告は原処分書において引用商標が著名商標であることを認めている。係争商標は関連する公衆にそれが提供する商品の出所が原告に関連があると誤認させるおそれがあり、係争商標は登録時商標法第23条第1項第12号前段及び現行商標法第30条第1項第11号前段規定を適用すべきである。もし参加人に高度に類似する係争商標を第14類の商品に使用することを許したならば、客観的に引用商標が元来単一の出所からのものであるという特徴や魅力は減弱又は分散する可能性が極めて高く、公衆の意識の中で、単一の連想や独創性のある印象が徐々に失われ、引用商標の識別力とその信用・名声を減損（希釈）するに至るおそれがあり、登録時商標法第23条第1項第12号後段及び現行商標法第30条第1項第11号後段規定を適用すべきである。

2.系争商標と引用商標の指定商品と指定役務には同一又は類似の関係があり、関連する消費者が係争商標と引用商標の商品が同一の出所からのシリーズの商品だと誤認する、又は係争商標と引用商標との間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認することにより、誤認混同の状況が生じる可能性が極めて高いため、登録時商標法第23条第1項第13号及び現行商標法第30条第1項第10号規定を適用すべきである。

3.参加人は実際の経営範囲がジーンズ等の関連商品分野に限られており、引用商標がすでに置時計・掛け時計、腕時計、宝飾品等の商品分野で高い知名度を有することを知悉し、ただ乗りすることを目的として高度に類似する係争商標をそれらの商品分野において登録するよう出願した。改正前商標法第23条第1項第12、13号及び現行商標法第30条第1項第10、11号の規範目的は消費者に誤認混同を生じさせることを避けることにあり、参加人が悪意をもって係争商標を出願しなかったとしても、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると認められるので、前記条項を適用すべきである。

(二) 被告の答弁：原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とする。さらに以下の通り答弁する。

1.原告商標が著名なところは、「Ω」の図形と外国語「OMEGA」であり、単独の「Ω」ではない。商標の類否の判断は、商標の図案全体を觀察すべきであり、本件係争商標は単純な「U」から成り、アルファベット「U」1文字を設計したもので、外観が見る者に与える印象は日本語の平仮名の「ひ」に類似している。引用商標は既存のギリシャ文字「Ω」とその英語読みの発音である「OMEGA」が上下に配置されて構成されている。二商標は外観、觀念又は呼称のいずれについても違いがある。本件係争商標は如何なる意味も持たないデザイン図案であるのに対して、引用商標は既存のギリシャ文字又はその英語読み発音で、原告が創造したものでなく、係争商標と引用商標はいずれもそれぞれ相当な識別力を有する。参加人は流行衣料品及びファッションアクセサリを生産販売する True Religion グループに属し、係争商標は即ち True Religion が 2002 年に先にジーンズ等衣料品の商品に表彰、使用した標識であり、参加人が引用商標の信用・名声を利用又はただ乗りしようとしたものではないことが分かり、係争商標の登録出願は悪意によるものではないと認められる。客観的に係争商標は関連する公衆又は消費者に係争商標と引用商標の商品又は役務が同一の出所からのものだと誤認する、又は両者の使用者間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認することにより、誤認混同の状況が生じるおそれはなく、引用商標の識別力又は信用・名声を減損（希釈）するおそれもない。原告が韓国及び中国大陸地区で係争商標に対して提起した争議案件について、それぞれの国の主務機関はいずれも（両商標が）類似しておらず、誤認混同のおそれはないと認定している。

以上をまとめると、本件係争商標は登録時商標法第 23 条第 1 項第 12 号及び現行商標法第 30 条第 1 項第 11 号規定を適用されない。

2.消費者が実際に使用するとき誤認混同が発生したという具体的な事実証拠証明がない。つまり係争商標の登録は登録時商標法第 23 条第 1 項第 13 号及び商標法第 30 条第 1 項第 10 号規定を適用されない。

(三) 参加人の答弁：原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とする。さらに以下の通り答弁する。

1.引用商標はコンピュータサイエンスにおいて「チャイティンの定数」を代表するギリシャ文字「Ω」とその文字「Ω」の英語読みのアルファベット「OMEGA」を上下に配列し組み合わせる。引用商標全体の実際の使用において、「Ω」は上下反対に回転させて文字「OMEGA」と組み合わせることは決してない。商標の外観又は呼称のいずれを問わず、「OMEGA」は引用商標の要部であるのに対して、係争商標は単一でデザインを施されたアルファベット「U」であり、見る者に与える印象は単一かつ強烈な印象であり、両商標は取引時に一連に称呼しても全く異なり、係争商標と引用商標にはいかなる誤認混同の可能性もない。

2.係争商標は早くから世界と台湾の関連する消費者に熟知され、且つ参加人がその商品の出所であると十分に区別できる。係争商標はさらに引用商標と併存して同一又は類似の商品において登録されているケースがあり、例えば香港では第 14 類において併存しており、各国の商標主務機関がいずれも係争商標と原告の引用商標は誤認混同のおそれなく、同一又は類似の商品において併存することで各々が商標専用権を享受できると認めている。係争商標の図案も香港、メキシコ、パラグアイ、オーストラリア、ウクライナで商標を登録しており、第 14 類商品での使用を指定している。原告は台湾で係争商標に対して商標異議を申し立てている他、韓国、中国大陸でも参加人の係争商標に異議を申し立てている。ただし調べたところ以下の通りであった。

韓国特許庁は審査した結果、係争商標と引用商標は類似しておらず、誤認混同のおそれはないと認定しており、参加人が「腕時計」を削除したことだけで、異議申立不成立の審決を下したのではない。

中国商標局は、双方の商標の指定商品が類似しているが、係争商標と引用商標は類似していないため、消費者に出所を誤認させることがないとして、異議申立不成立の審決を下した。

3.現在の商標国際分類の実務に基づき、関連する装飾品は主に第14類商品に帰属する。調べたところ、参加人の商品デザインスタイルはニュースタイルカジュアルであり、主な機能の方向性は服飾装飾アクセサリーであるのに対して、原告の商品スタイルはクラシックでエレガントであり、機能の方向性には価値保全やコレクションもあるため、消費者は双方の装飾品類の商品を誤認し誤って購入する可能性は決してない。商品の販路の場所と役務の提供場所も大きく異なり、関連する消費者はこれらの商品が同一又は関連する出所からのものであると混同することは決してない。

4.類似の程度に対する要求については、商標の希釈化のおそれは誤認混同のおそれよりも商標の類似の程度に対する要求が高い。

係争商標と引用商標の全体の外観、呼称は類似を構成せず、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。よって係争商標は引用商標を希釈化するおそれは決してなく、登録時商標法第23条第1項第12号後段及び現行商標法第30条第1項第11号後段の規定に違反していない。

5.参加人はすでに世界で最も有名でホットなカウボーイファッション及び流行アクセサリーのトップブランドの一つであり、係争商標のアルファベット「U」の創作図案デザインを突出させるだけで精一杯であり、該図案を変更して原告の引用商標の図案又は他人の図案に類似させる可能性は決してない。かつ実際の使用も関連する誤認混同を生じさせるおそれはなく、よって係争商標は登録時商標法第23条第1項第12号、第13号及び現行商標法第30条第1項第10号、第11号の規定に対するいかなる違反もない。

三 判決理由の要約

(一) 引用商標は著名商標か否か：

引用商標が著名商標か否かは、係争商標が登録出願した時点を見断基準とすべきである。著名の地域は中華国内であり、関連する事業者や消費者に普遍的に認知されていることを指す。係争商標が長期にわたって使用され、使用地域と営業拠点は国内と世界各国に遍在し、相当の品質及び信用・名声を表彰し、宣伝及び広告を持続している等の状況を総合的に判断すると、引用商標は係争商標が登録された2011年4月26日の時点で、関連の事業者又は消費者に知悉される著名商標だと認定するに堪える。

(二) 係争商標は登録時の2010年商標法第23条第1項第12号及び現行商標法第30条第1項第11号に該当するか否か：

1.係争商標は関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるか否か：

(1) 係争商標と引用商標の類否及びその類似の程度：

外観についてみると、本件の係争商標は添付資料の添付図1に示されている。引用商標は添付資料の添付図2-1、添付図2-2に示されている。引用商標は「Ω」と「OMEGA」が上下に排列され組み合わされて構成されるが、商標全体をみると、「Ω」という符号のラインはシンプルで、外形は熱気球に2つの翼を付けたような形をしており、商品/役務の消費者の知識水準を問わずいづれも「OMEGA」よりも印象を形成され易く、引用商標が消費者の全体的印象に影響を及ぼす要部である。係争商標のアーチの凹溝と引用商標の熱気球に似たアーチの部分は類似しており、いづれもアーチの開口部に斜めの翼又は水平の翼があり、係争商標の外観は引用商標の「Ω」符号部分の逆さ絵のようであり、商品を置く方向又は使用状態により、必ずしも真正面の商標図案が見えるとは限らない。係争商標が倒置した引用商標「Ω」に似ている状況において、引用商標の要部「Ω」に対する消費者の印象と似ており、その結果、係争商標は引用商標と極めて類似している。

観念についてみると、係争商標はアルファベットの大文字「U」をU字型の太字の凹溝にデザインしたもので、U字型凹溝の上方両側はやや垂れ下がった翼状を呈しており、その図案が伝える観念は、アルファベット「U」の変形体のようでもあり、又は日本語平仮名「ひ」のようでもあり、又は一つの容器のようでもあり、又は「Ω」の倒置のようでもあり、似たものは枚挙しきれないが、係争商標の外形が「Ω」の倒立に類似する観念も伝達できることに疑いの余地はなく、係争商標は観念において引用商標と類似しているところがある。

呼称についてみると、係争商標が「Ω」の逆さ絵の形態である状況において、その呼

称は引用商標と同じである。

以上をまとめると、係争商標と引用商標は高度に類似していると認定すべきである。

(2) 商標の強さ：

引用商標はギリシャ文字「Ω」とその発音「OMEGA」を上下に排列し組み合わせて成るもので、既存の符号の使用であり、商品や役務の説明という意味を含まず、「任意的商標」に該当する。消費者は直接にそれを見て出所を指示及び区別する標識で、概念上の強さ（訳注：「概念上の強さ」とは識別力のスペクトラム表における位置を指す）を有する商標である。また、引用商標が著名商標であることは前述のとおりであり、高度な市場における強さ（訳注：「市場における強さ」とは市場における認知度を指す）を有することがその要件である。引用商標の概念上の強さと市場における強さから引用商標が高い識別力を有する商標であることがわかる。

また参加人は元より関連の報道記事及び統計データ及び統一發票（領収書）を証拠として提出していたが、そのうち3篇は中国語（繁体字）の報道記事であり、かつカウボーイファッションの報道を主としたもので、係争商標が使用を指定する第14類の商品又は役務（訳注：第14類は貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した商品であって他の類に属さないもの。宝飾品、貴石。時計用具。）とは無関係であり、係争商標の指定商品又は指定役務が国内で長期にわたって広く使用されており、関連する消費者が普遍的に認知し、相当な市場における強さを有するとは認定し難い。

以上をまとめると、引用商標の強さは係争商標よりも高い。

(3) 商品の類似性：

係争商標が使用を指定する「腕時計、置時計・掛け時計、計時用品及び精密計時機器」商品は引用商標である第33626号商標の指定商品と同一又は類似の商品に該当する。係争商品が使用を指定する「貴金属及びその合金、金、銀、白金又は貴石、半貴石製の宝飾品、貴金属帽子用装飾品、貴金属靴用装飾品、貴金属バッジ、服飾用人工宝石。ブレスレット、ピン装飾品、指輪、イヤリング、ネックレス、ブローチ、カフス、タイピン及びタイクリップ。貴石。」等商品は引用商標である第1195040号商標の指定商品と同一又は類似の商品に該当する。上記係争商標と引用商標の指定商品の用途、機能、販路等は同一又は高度に重複しており、係争商標と引用商標が高度に類似するため、係争商標をそれが指定する前記商品に使用すると、公衆に生産販売者が原告である、又は原告と関連、従属又は賛助の関係があると誤認させる可能性がある。

(4) 参加人は服飾類において早くから係争商標に対するマーケティングを行っており、第14類（添付資料添付図1）の商品又は役務に使用を指定して係争商標の登録を出願し、業務を服飾関連の装飾品、時計等の事業に拡張したもので、参加人による係争商標の使用は当初から悪意がないものであり、よって関連する事業の拡張によって使用し、係争商標を引用商標と同一又は類似の商品における使用を指定して出願したことは積極的な悪意によるものではない。ただし、原告の販売場所に重複があり、係争商標を添付資料添付図1の商品に使用すると関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあると認められる。

参加人が韓国で出願した商標は自発的に指定商品から第14類商品を取り消している。係争商標は中国大陸において引用商標の指定商品である第14類商品を指定商品として登録しておらず、中国において第25類商品（訳注：被服、履物、帽子）で登録してもよいからといって、それが第14類で登録しても関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがないとは認め難い。たとえ香港で係争商標が第14類の商品での登録を許可されていても、香港とわが国の商標審査法制は異なり、審査基準も異なるため、香港で登録を許可されたことを引用・類比してわが国でも登録を許可すべきだと主張することはできず、なお当裁判所の前記判断に影響しない。

2. 係争商標が引用商標の識別力を減損（希釈）するおそれの有無：

関連する消費者が係争商標に接触すると、引用商標の指定商品を連想して、単一の出所から引用商標を指示しやすく、係争商標商品の出所を指示する商標に変化する可能性があるため、係争商標は引用商標の識別力を希釈化又は弱化する。係争商標が添付資料添付図1の商品での使用を指定することは、2010年当時の商標法第23条第1項第12号後段及び現行商標法第30条第1項第11号後段の登録できない事項に該当し、商標異議事由が存在する。

(三) 係争商標が登録時(2010年当時)商標法第23条第1項第13号及び現行商標法第30条第1項第10号に該当するか否か:

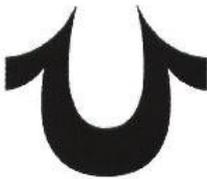
「同一又は類似の商品又は役務における他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの」は登録してはならないため、係争商標は2010年当時の商標法第23条第1項第13号及び現行商標法第30条第1項第10号に該当する。

(四) よって(1)原処分「登録当時商標法第23条第1項第12、13号及び(現行)商標法第30条第1項第10、11号の部分の主張に対する異議申立不成立」部分及び訴願決定を共に取り消す、(2)被告に対して第01585597号「U(device)」商標の登録取消処分を行うよう命じるという原告の請求には法に合わないところがなく、許可すべきである。

以上の次第で、原告の主張には理由があり、よって智慧財産案件審理法(知的財産案件審理法)第1条、行政訴訟法第98条第1項前段に基づき、主文のとおり判決する。

2015年4月17日
 知的財産裁判所第三法廷
 裁判長 蔡惠如
 裁判官 張銘晃
 裁判官 杜惠錦
 2015年4月20日
 書記官 林佳蘋

添付資料:

添付図1(係争商標)	添付図2-1(引用商標1)	添付図2-2(引用商標2)
登録第01585597号 出願日:2011年4月26日 登録公告日:2012年4月16日 指定商品又は指定役務:第14類 	登録第00033626号 出願日:1968年5月21日 註冊公告日:1969年2月1日 指定商品又は指定役務:第232類:腕時計及び同部品。 	登録第01195040号 出願日:2005年4月7日 登録公告日:2006年2月1日 指定商品又は指定役務:第35類 



台灣國際專利法律事務所

事務所:
 台湾10409台北市南京東路二段125号
 偉成大樓7階
 Tel: 886-2-2507-2811 • Fax: 886-2-2508-3711
 E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
 Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:
 東京都新宿区新宿2-13-11
 ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号
 Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供: TIPLo Attorneys-at-Law 台湾國際專利法律事務所
 © 2016 TIPLo, All Rights Reserved.